



DÉCISION DE L'AFNIC

maxiecu.fr

Demande n° FR-2020-02069

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K

Le Titulaire du nom de domaine : La société VILTECH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : maxiecu.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 avril 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 avril 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 juin 2020 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 07 juillet 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 juillet 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 05 août 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <maxiecu.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Certificat d'enregistrement partiel de la marque de l'Union européenne « Maxiecu » numéro 011275484 enregistrée le 12 avril 2013 ; cependant la date de dépôt et l'identité du déposant sont inconnues ;
- Courrier du 22 août 2018 en langue anglaise émanant de l'EUIPO et adressé à la société TRASET RZECZNICY PATENTOWI I RADCOWIE PRAWNI CZABAJSKA ayant pour objet : « Application to register transfer of ownership » concernant la marque numéro 011275484 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « Maxiecu » numéro 011275484 déposée le 03 décembre 2012 par le Requéran pour la classe 9 ;
- Courrier du 11 mai 2020 du Requéran mettant en demeure le Titulaire notamment de cesser « d'utiliser le nom de domaine contenant la marque MAXIECU et/ou un nom similaire ».

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1.) Nous demandons la transmission du nom de domaine www.maxiecu.fr (et sous domaine associé boutique.maxiecu.fr) qui est actuellement exploité illégalement par la société Viltech . 2.) Sur le site www.maxiecu.fr (et sous-domaine boutique.maxiecu.fr) détenue par la société viltech sont référencées des produits de la marque Maxiecu, marque déposée niveau Européen (EUTM: 011275484) . Aucun accord de licence n'a été accordée à cette société pour exploiter les marchandises portant la marque Maxiecu en France . De plus, un courrier de mise à demeure a été envoyé par la société Maxiecu Sp. z o.o. Sp. K lui notifiant l'arrêt de l'exploitation de la marque illégalement sans aucun retour de cette société . A ce titre, et afin d'éviter que des clients de la marque Maxiecu soit trompés, nous demandons le rattachement du nom de domaine . En pièce jointe . Le courrier de mise en demeure, les références du dépôt de marque. ».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 juillet 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Procès-verbal de constat d'huissiers du 06 février 2019 à la requête du Titulaire sur le contenu de certaines pages des sites web vers lesquels renvoient les noms de domaine <maxiecu.com> et <obdauto.fr> ;

- Courriel du 10 avril 2017 du Titulaire ayant pour objet : « Licence problem » ;
- Courriel du 24 juillet 2018 du Titulaire ayant pour objet : « ftdi 5099750B ?? » ;
- Courriel du 01 août 2018 du Titulaire ayant pour objet : « Pending licences » ;
- Courriel du 21 mars 2019 du Requérant adressé au Titulaire ayant pour objet : « MaxiEcu – new address » ;
- Echanges de courriels le 08 juillet 2020 entre le Titulaire et le Requérant ayant pour objet : « Message depuis le formulaire de contact » ;
- Courriel du 21 juillet 2020 du Requérant adressé au Titulaire ayant pour objet « Coorrect invoice » ;
- Copie de la facture du 21 juillet 2020 du Requérant à l'attention du Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Je fais suite à votre courrier du 07 juillet 2020 m'informant que l'ouverture d'une procédure de résolution des litiges SYRELI a été engagée contre ma société, titulaire du nom de domaine maxiecu.fr.

Tout d'abord, je ne vous cache pas mon étonnement face à l'ouverture de cette procédure, mon entreprise ayant enregistré le nom de domaine maxiecu.fr, en vue de la distribution du logiciel « MAXIECU » sur le territoire français, en totale transparence par rapport au titulaire de la marque. Je tenterai, par les arguments ci-dessous énoncés, de démontrer la mauvaise foi du Requérant dans ce dossier.

- Argument 1 :

Le nom de domaine maxiecu.fr a été enregistré en avril 2014 et est utilisé de façon continue dans le cadre de la commercialisation du logiciel MAXIECU sur le marché français.

On peut très fortement s'étonner que le titulaire de la marque ait attendu plus de 6 ans pour prétendre que ma société utilisait illégalement le nom de domaine maxiecu.fr et la marque « MAXIECU » !

- Argument 2 :

Ma société utilise le nom de domaine maxiecu.fr et la marque « MAXIECU » en parfaite connaissance des différents acteurs du marché et est référencée dans la liste des distributeurs officiels sur le site www.maxiecu.com de la société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K (voir pièce n°1 – page 12), ainsi que sur les sites internet la société OBD AUTO, distributeur « exclusif » du MAXIECU en France (voir pièce n°1 – pages 16 & 19), qui fournit ma société en interfaces de diagnostic MAXIECU.

On remarquera d'ailleurs que le société OBD AUTO exploite de la même façon le site <https://maxiecu2.fr>.

L'utilisation de la marque « MAXIECU » au sein du nom de domaine est donc une technique utilisée par différents acteurs de la revente du logiciel MAXIECU, en parfait accord avec la société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K, puisque cela lui permet d'augmenter la visibilité de sa marque et, par conséquent, les ventes générées. Le Requérant s'en est très bien accommodé jusqu'à aujourd'hui !

- Argument 3 :

La société VILTECH communique depuis longue date, et de manière continue, avec la société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K et réceptionne de nombreux courriels de cette dernière sur ses différentes adresses mails rattachées au domaine maxiecu.fr.

Exemples :

- courriel envoyé à licence@maxiecu.fr le 10 avril 2017 (pièce n°2) ;
- courriel envoyé à info@maxiecu.fr le 24 juillet 2018 (pièce n°3) ;
- courriel envoyé à info@maxiecu.fr le 1er août 2018 (pièce n°4) ;
- courriel envoyé à info@maxiecu.fr le 21 mars 2019 (pièce n°5)
- courriel envoyé à info@maxiecu.fr le 8 juillet 2020 (pièce n°6).

Il s'agit ici que de quelques exemples, plusieurs centaines de correspondances ont eu lieu entre les services du Requérant et la société VILTECH à travers les adresses e-mails du site français (...@maxiecu.fr) et ce, depuis des années.

La société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K ne pourrait donc prétendre découvrir récemment l'utilisation du nom de domaine maxiecu.fr, elle n'a d'ailleurs jamais rien eu à redire de son utilisation par le passé.

- Argument 4 :

La société VILTECH continue à ce jour la distribution du logiciel MAXIECU via le site maxiecu.fr. Il existe donc toujours un lien économique entre la société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K et la société VILTECH, comme en témoigne la récente facture réceptionnée le 21 juillet 2020 (pièces n° 7 et n°8).

Pour information, il y a eu plusieurs milliers de commandes traitées à ce jour sur le site e-commerce <https://boutique.maxiecu.fr>, ce qui représente un volume d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Par ailleurs, la société VILTECH a fait un travail important, au cours des dernières années, pour faire connaître la marque « MAXIECU » sur le marché français et référencer le nom de domaine maxiecu.fr en bonne position dans les résultats des moteurs de recherche dans le secteur des logiciels de diagnostic automobile.

Aussi, l'emploi de la marque « MAXIECU » s'est faite dans l'unique but de distribuer les produits du Requéranant.

On ne pourrait donc prétendre ici à un usage frauduleux de la marque, le procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°1) apportant la preuve que ma société distribue le logiciel MAXIECU au sein d'un réseau de distribution agréé.

On notera d'ailleurs la manœuvre du Requéranant qui a pris soin de supprimer ma société de la liste des distributeurs autorisés sur son site www.maxiecu.com en amont de l'ouverture de la procédure SYRELI.

Aussi, si je ne m'oppose pas à transférer la propriété du nom de domaine maxiecu.fr à la société Maxiecu Sp. z o.o Sp. K, dans le cadre d'une transaction amiable, avec un délai suffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie et de l'usage du nom de domaine maxiecu.fr, je m'oppose à ce que cela soit fait dans le cadre d'une procédure d'urgence, de façon unilatérale, et sans dédommagement, au prétexte fallacieux que ma société utiliserait la marque « MAXIECU » sans le consentement du titulaire de la marque.

Le collège SYRELI ne se fera pas duper et saura voir qu'il s'agit ici d'une tentative de la société Maxiecu Sp. z o.o Sp.K de récupérer le nom de domaine maxiecu.fr à peu de frais, en totale ignorance des droits de ma société dans le cadre d'une relation d'affaire établie depuis longue date et de manière continue.

Je reste à votre entière disposition pour vous apporter tout renseignement que vous jugeriez utile à la bonne instruction de ce dossier.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations »

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que certaines pièces fournies par les Parties n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <maxiecu.fr> est identique à la marque de l'Union européenne « Maxiecu » du Requérant déposée le 03 décembre 2012 sous le numéro 011275484 pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <maxiecu.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « Maxiecu » numéro 011275484 déposée le 03 décembre 2012 par le Requérant pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant indique n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour exploiter les marchandises portant la marque Maxiecu ni pour exploiter le nom de domaine <maxiecu.fr> ;
- Le procès-verbal de constat d'huissier de justice de la page web "Contact" du site vers lequel renvoie le nom de domaine <maxiecu.com> identifie le Titulaire comme un distributeur du Requérant.

Au regard des pièces et argumentations fournies par le Requérant et le Titulaire, le Collège considère être dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige les opposant dans l'exécution de leurs relations commerciales. Par conséquent, le Collège a donc conclu qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <maxiecu.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 11 août 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

